

De positie van de licentie bij faillissement

Dick van Engelen

Vereniging voor
Intellectuele Eigendom

Amsterdam
9 December 2019

Ventoux

Wat is een licentie

1) Geen algemene wettelijke definitie

2) Artikel 56(1) Row:

Door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten, die volgens artikel 53 aan anderen dan hem niet vrijstaan. (...).

To Do



Nebula 2006

Nebula-arrest 3
november 2006



Berzona 2014

Faillissements-aanvraag
Van verhuurder vastgoed



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Vordering advocatenkosten
na faillissement

The logo for Credit Suisse, featuring the text "CREDIT SUISSE" in a white serif font on a dark blue background, with a white stylized sailboat icon to the right.

CREDIT SUISSE

Credit Suisse HR 23 maart 2018

1) Faillissement leidt niet tot wijziging bestaande verbintenissen

2) fixatiebeginsel: door faillissement wordt rechtspositie derden onveranderlijk

The logo for Credit Suisse, featuring the text "CREDIT SUISSE" in a white, serif font on a dark blue background. To the right of the text is a white graphic element resembling a stylized sail or a bird in flight.

Credit Suisse HR 23 maart 2018

Berzona brengt met zich
dat curator niet bevoegd is
om

*“een voortdurende
prestatie voor zover deze
bestaat uit een dulden of
nalaten te beëindigen, ...”*

The logo for Credit Suisse, featuring the text "CREDIT SUISSE" in white, uppercase letters on a dark blue background. To the right of the text is a white stylized logo consisting of three curved lines that suggest a sail or a wing.

CREDIT SUISSE

Credit Suisse HR 23 maart 2018

*“..., zoals door intrekking
van een licentie”*

CREDIT SUISSE 

Credit Suisse HR 23 maart 2018

Vier scenario's voor tijdens
faillissement ontstane
verplichtingen uit
bestaande
duurovereenkomsten

The logo for Credit Suisse, featuring the text "CREDIT SUISSE" in a white serif font on a dark blue background, with a white stylized sailboat icon to the right.

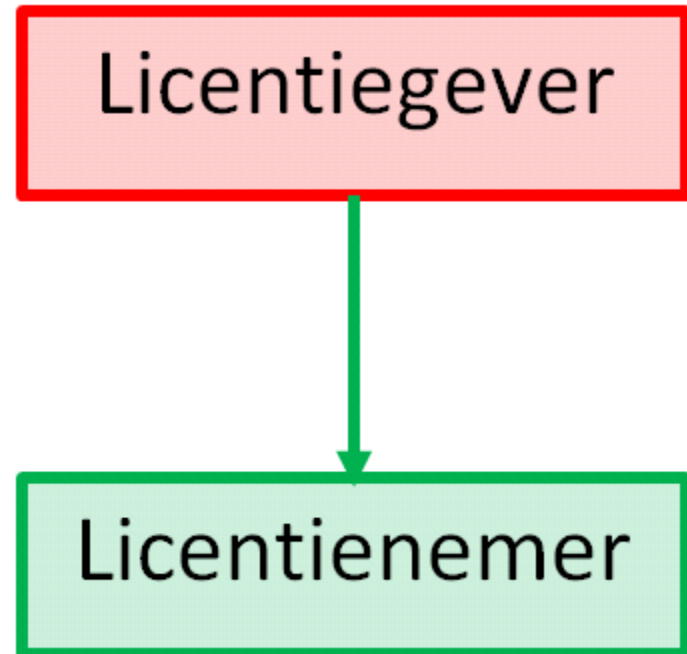
CREDIT SUISSE

Ventoux

Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (a)

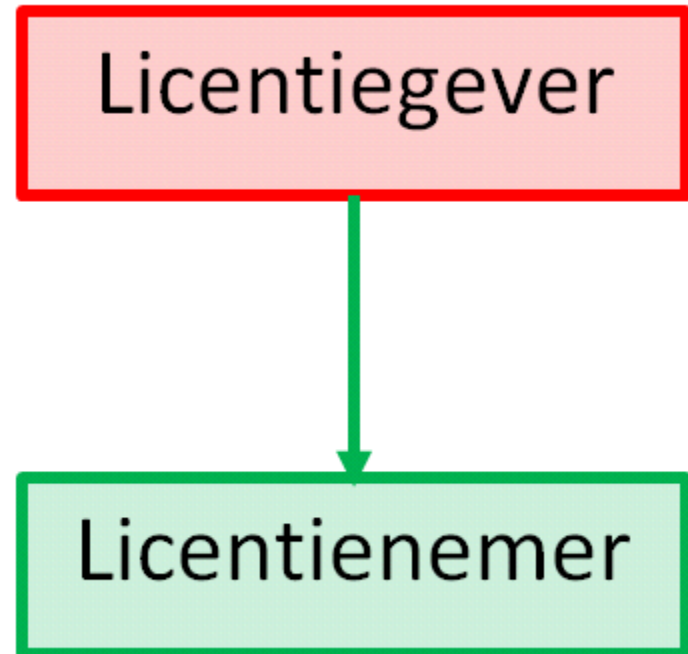
duurverplichting
schuldenaar (bijvoorbeeld
[...] de verplichting die
voortvloeit uit een door
hem verleende licentie).



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (a)

Deze duurverplichting blijft doorlopen in faillissement

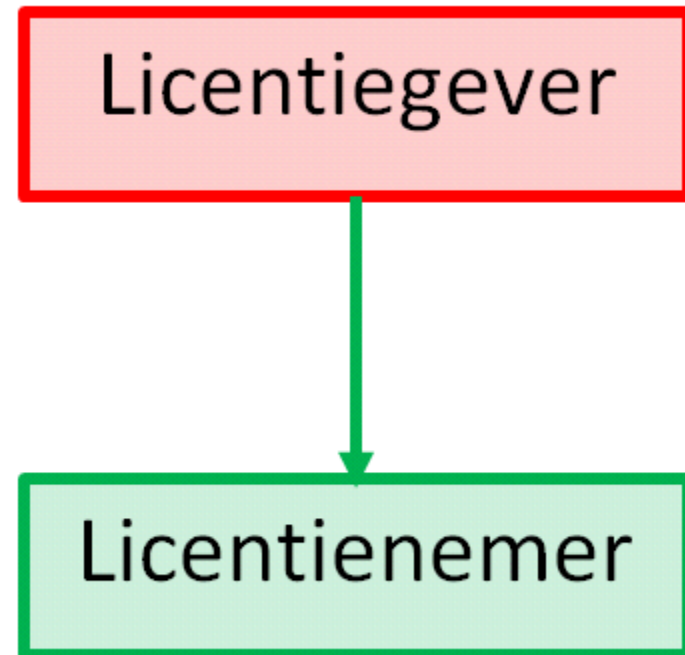


Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (a)

Curator

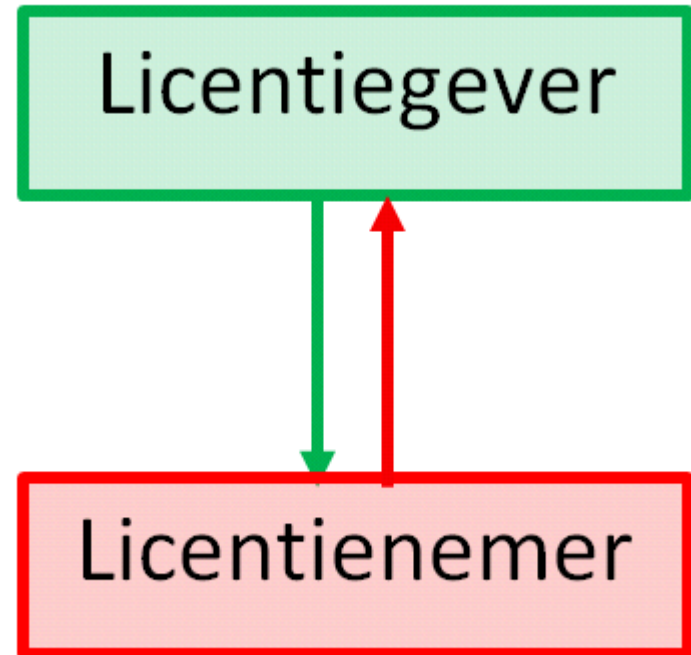
- 1) niet de mogelijkheid om niet na te komen
- 2) wel mogelijkheid te beëindigen conform contract of wet



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (c)

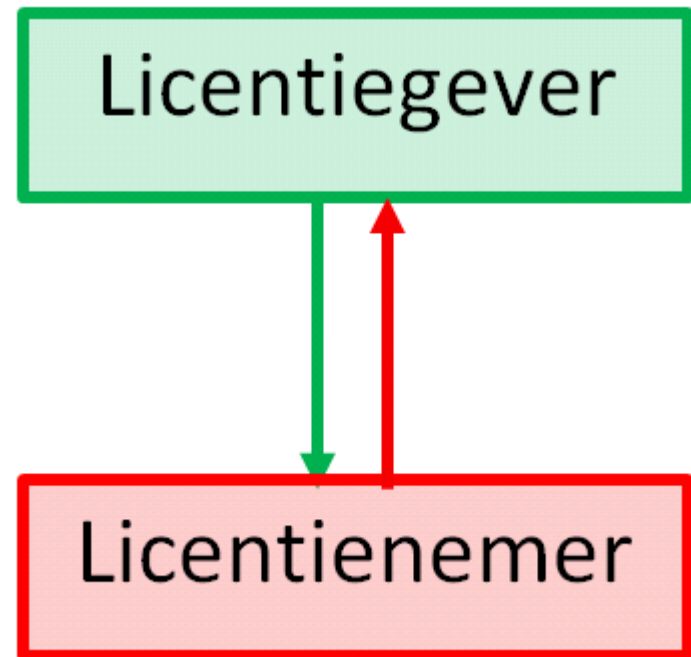
- Spiegelbeeld
- periodieke verplichting
- schuldenaar, bijvoorbeeld
- betaling licentievergoeding



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (c)

Zolang licentiegever
duurverplichting nakomt,
blijft tegenprestatie (royalty)
door de failliet verschuldigd.

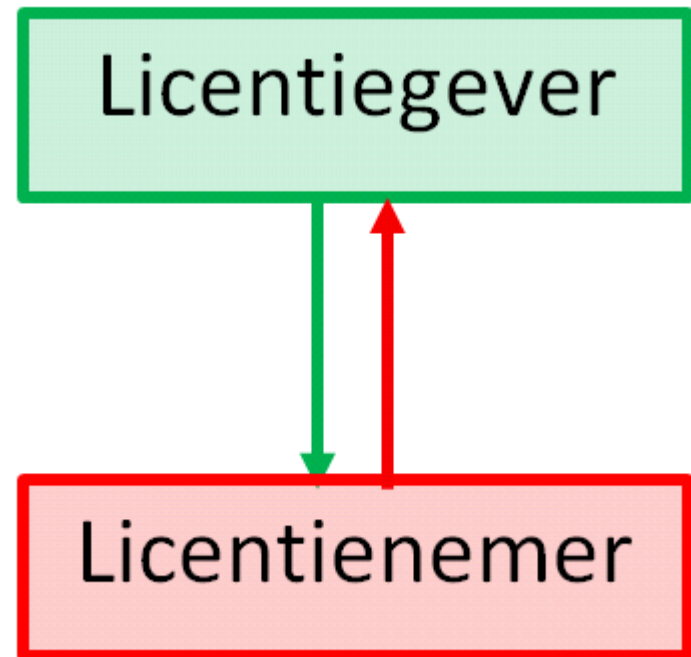


Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (c)

Vordering op licentiegever is een verplichting van de failliet die dateert van voor faillissement

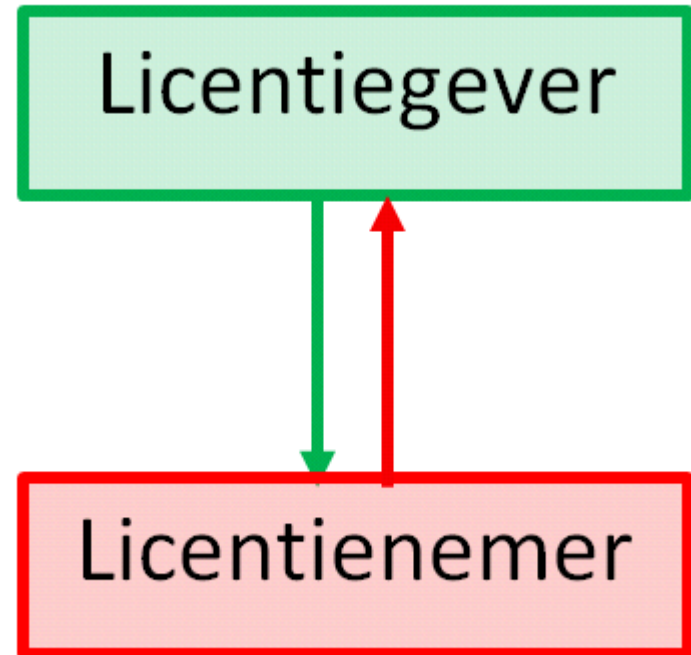
Kan ter verificatie worden ingediend.



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (c)

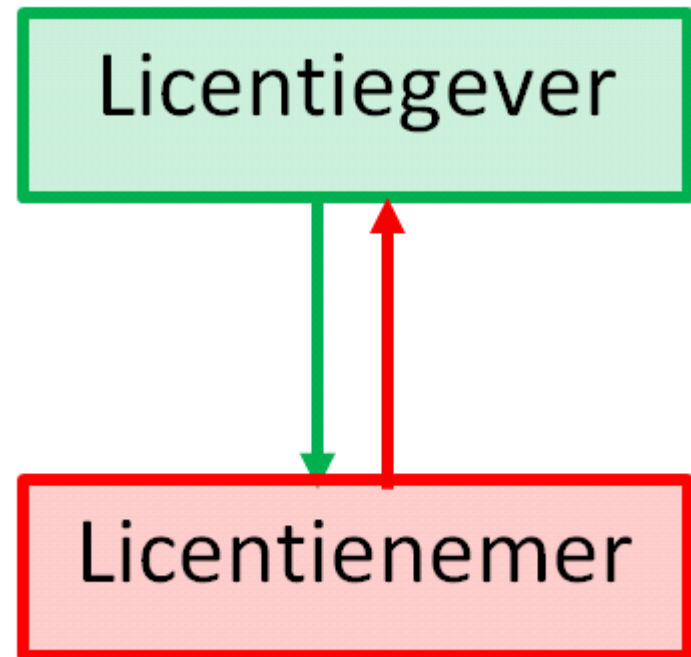
Indien voortzetting niet in het belang van de boedel, dient de curator deze zo spoedig mogelijk conform overeenkomst of de wet (art. 38a-40 Fw) te beëindigen



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (c)

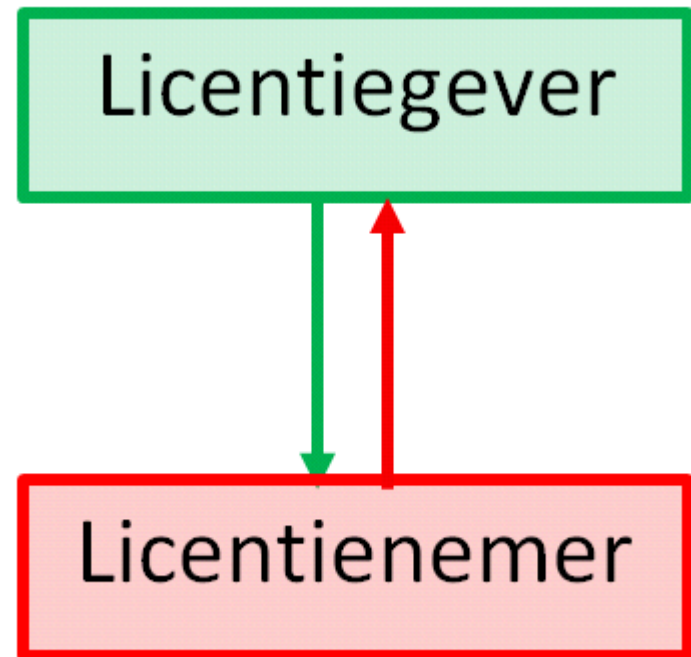
Duurverplichting
licentiegever dateert van
voor faillissement, dus geen
uitbreiding aanspraken
tijdens faillissement



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (c)

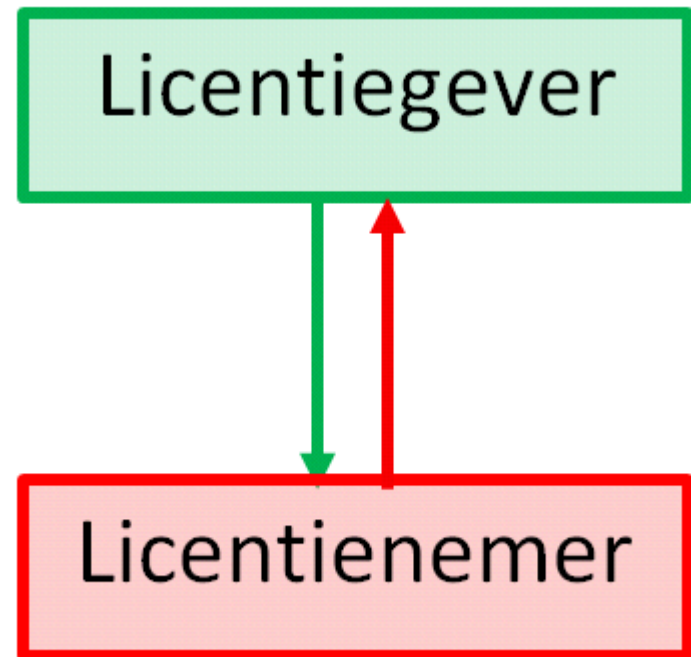
... ook niet als pas door die nakoming de vordering tot het betalen van de tegenprestatie ontstaat, en deze vordering bij het ingaan van het faillissement dus nog toekomstig was



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (d)

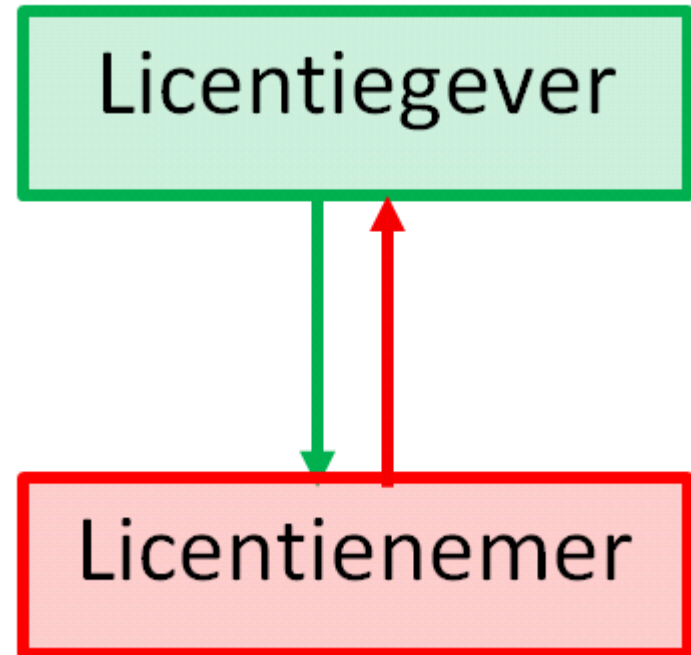
verplichting failliet die tegenprestatie vormt van en telkens eerst verschuldigd wordt na en door een door wederpartij te verrichten prestatie



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (d)

.... bijvoorbeeld de
verplichting te betalen voor
periodiek uit te voeren
onderhoud dat de
wederpartij in het kader van
een raamovereenkomst
verricht

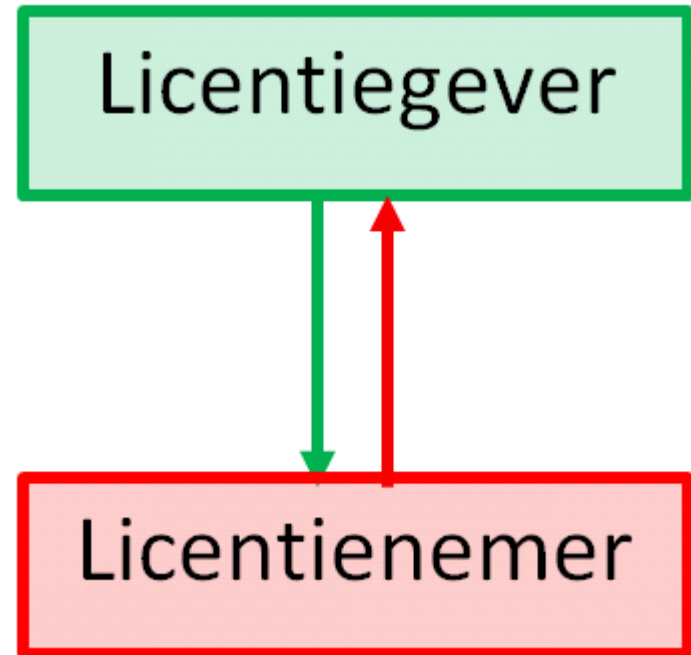


Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (d)

Licentiegever moet ook licentiëren

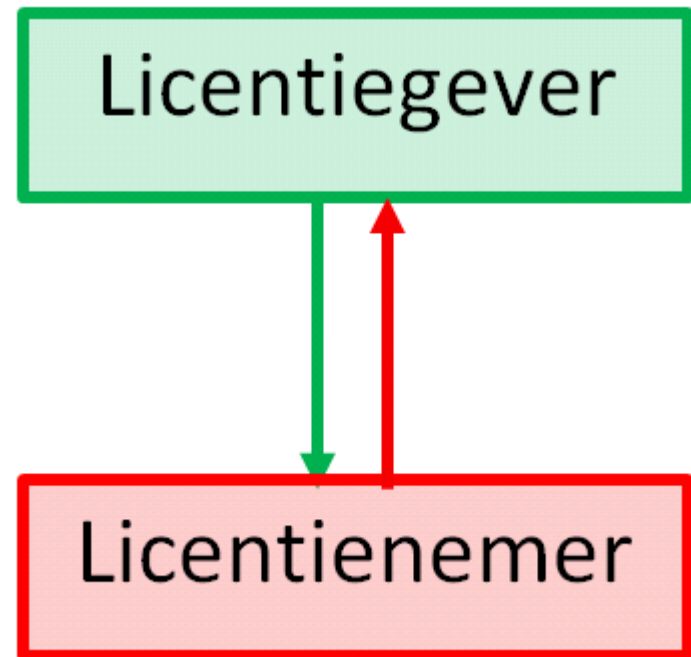
- verbeteringen (software of technologie) of
- Uitbreidingen portefeuille (octrooien, merken, werken, etc.



Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (d)

- 1) In beginsel conform (c)
- 2) Anders in geval van verplichting failliet ontstaat door keuzemogelijkheid licentiegever na faillissement

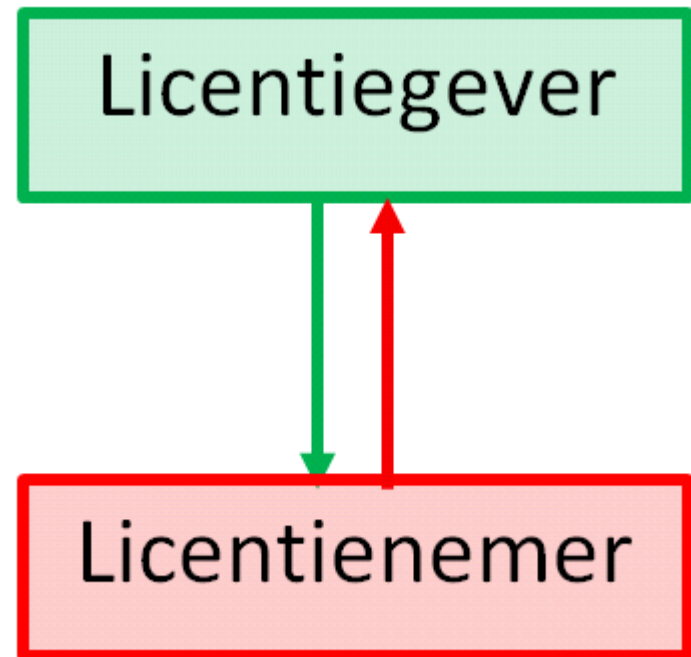


Credit Suisse HR 23 maart 2018

Scenario (d)

2) Bij keuzemogelijkheid
wederpartij geen
verifieerbare vordering

Strijd met fixatiebeginsel



Credit Suisse HR 23 maart 2018



Ventoux

Curatoren v Verhuurder

HR 9 november 2018



Curatoren v Verhuurder

HR 9 november 2018

Wanprestatie curator
resulteert in verifieerbare
vordering, maar ...



Curatoren v Verhuurder

HR 9 november 2018

1) Boedelschuld als curator
een door hem in die
hoedanigheid na te leven
verplichting schendt...



Curatoren v Verhuurder

HR 9 november 2018

1) ..., zoals een actieve
beëindiging als bedoeld in
Credit Suisse



Curatoren v Verhuurder

HR 9 november 2018

- 2) Persoonlijke aansprakelijkheid curator nu
- (i) deze een hem bindende regel schonden en
 - (ii) een persoonlijk verwijt trof



Curatoren v Verhuurder

HR 9 november 2018

To do licentienemer

Curator informeren over
bestaan licentie en op zijn
verplichtingen conform
Credit Suisse



Vraag

Overdracht IE-recht zonder
licentie door curator

Boedelschuld en
persoonlijke
aansprakelijkheid ?



Vraag

Goederenrechtelijke status
licentie?



Vraag

Beperkt recht ?

Artikel 3:81 BW


- In wet genoemd
- Op overdraagbaar recht
- Rechtsgevolg ten opzichte van derden
 - Schade (IE-wetten)
 - Verbod (Elvis Presley)



To Do



Lessons Learned




Licentie
houdt stand
bij faillissement
licentiegever
(Berzona/Credit Suisse)

Lessons Learned



Lessons Learned




Curator
licentienemer
blijft
royalty verschuldigd
(Credit Suisse)

Lessons Learned



Lessons Learned



Curator
licentiegever
die licentie actief
beëindigt creëert
boedelschuld ...
(Curatoren/Verhuurder)

Lessons Learned

.. en is persoonlijk
aansprakelijk bij
persoonlijke
verwijtbaarheid
(Curatoren/Verhuurder)